

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0149 TRA PI

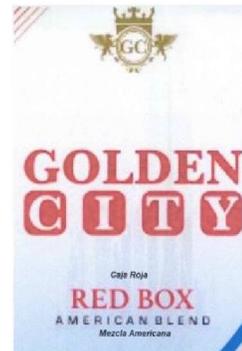
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

FINEST SELECTED COSTA RICA PRODUCTS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2022-9655)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0261-2023

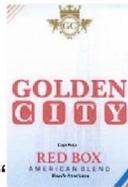
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA PRODUCTS S.A.** una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, cédula de persona jurídica número 3-101-785038, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:36 horas del 1 de febrero de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de noviembre de 2022, la representación de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA PRODUCTS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio para clase 34



internacional “**GOLDEN CITY**” con el fin de proteger y distinguir: cigarrillos de tabaco.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:16:36 horas del 1 de febrero de 2023, denegó la solicitud presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada transgrede los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA PRODUCTS S.A.**, apeló indicando que expondría sus argumentos ante el Tribunal Registral Administrativo, siendo que otorgada la audiencia de 15 días para presentar pruebas y alegatos ante esta instancia (folio 3 del legajo de apelación), manifestó que está gestionando evidencias que resultan de vital importancia para sustentar el fundamento de su representada, sin embargo la obtención de las pruebas requerirá más tiempo del que se cuenta, adicionalmente, la solicitud que se tramita responde a una estrategia regional de protección del signo propiedad de su representada por lo que requiere de evaluaciones, gestiones y acuerdos para establecer que la estrategia no afecte el alcance de la protección de la marca, por lo que solicita se le otorgue una prórroga para su debida contestación, formalización y presentación de argumentos y pruebas respecto a la apelación (folios 7 y 8 del legajo de apelación). El Tribunal mediante resolución de las 13:15 horas del 21 de abril de 2023, le concede una prórroga de 8 días hábiles. El interesado solicita una segunda prorroga indicando las mismas circunstancias de gestión de evidencias (folio 13 del legajo de apelación), por lo que el Tribunal le otorga 4 días hábiles más de prórroga; pero el apelante no aportó pruebas ni contestó la audiencia de marras.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. (folio 27 vuelto del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

En este sentido el artículo 8º de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...anterior.

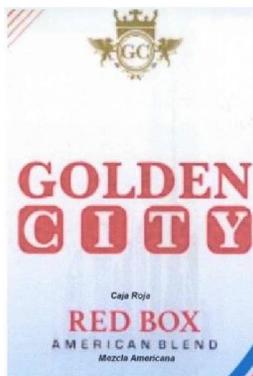
En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Considerando los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

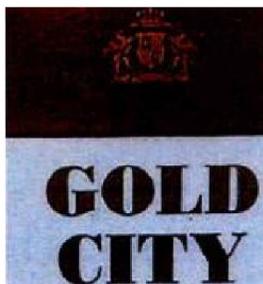
SIGNO SOLICITADO



Para: Cigarrillos de tabaco.

MARCA REGISTRADA

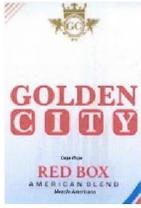
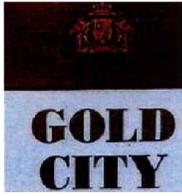
Registro 293338



Para: Tabaco, cigarrillos, boquillas para cigarrillos, boquillas para puros, cajas con humidificador para puros, ceniceros para fumadores, cerillas, estuches para cigarrillos, filtros para cigarrillos, mecheros, papel de fumar, petacas para cigarrillos, pipas, puros, cigarrillos electrónicos y vaporizadores orales para fumadores. (folio 18 del expediente principal)

En el presente caso las marcas a cotejar son mixtas, pues consisten en palabras, figuras, relieves y elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.



Por lo anterior, los signos enfrentados  vs , analizados bajo esa regla, presentan una confusión visual para el consumidor, ya que dentro de su estructura inicial, la marca solicitada está incluida en la marca inscrita, cuentan con una identidad de palabras, específicamente y como términos preponderantes: “**CITY**” que traducido del inglés al español significa “**CIUDAD**”, mientras que **GOLD** y **GOLDEN** traducidas significan por su orden **ORO** y **DORADO**, lo cual para el consumidor medio significaría un riesgo de confusión e incluso de asociación. Las palabras **Caja Roja RED BOX AMERICAN BLEND Mezcla Americana**, son términos secundarios que no le prestan mayor diferenciación o distintividad al signo propuesto en relación con el inscrito, ya que el consumidor se interesará por la parte preponderante citada.

En el plano fonético la vocalización de la marca solicitada presenta semejanza con la marca registrada, **GOLDEN CITY/GOLD CITY**, en su pronunciación únicamente se diferencian en el adjetivo **GOLD-EN**, al ser pronunciada no marca una fuerte entonación distinta a la marca solicitada.

Ideológicamente las marcas **GOLDEN CITY/GOLD CITY** significan **CIUDAD DORADA/CIUDAD DE ORO**; aquí el consumidor sin descomponer las marcas podrá determinar las semejanzas que lo pueden hacer incurrir en confusión, pues manifiestan la misma idea y por ende puede llegar a pensar que están relacionadas o que tienen un mismo origen empresarial.

Al ser las marcas pedida e inscrita similares y que pueden provocar la confusión al consumidor, lo procedente y atendiendo a los artículos 89 de la Ley de Marcas y 24

inciso e) de su reglamento, es revisar los productos que protegen uno y otro signo a efecto de determinar si es posible aplicar el principio de especialidad. Bajo esa visión se analizan los productos y se encuentra que son de la misma clase 34 internacional y que se trata de los mismos productos, sean: cigarrillos de tabaco o tabaco y cigarrillos; los cuales coinciden en sus puntos de venta, y que puede crear la idea en el público consumidor de la existencia de una asociación empresarial, lo que perjudica indudablemente al titular inscrito que goza de su derecho de exclusiva conforma al artículo 25 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los agravios del apelante, no hubo una formulación concreta de estos más que lo expuesto para solicitar las prórrogas que el Tribunal le otorgó para dicho fin, lo que está dentro del principio de legalidad, esperando realmente la comprobación de una estrategia regional de protección de la marca pedida, que incluso podría abarcar alguna otra figura propia del derecho registral, lo cual no fue así. En vista de lo anterior, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución emitida venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:16:36 horas del 1 de febrero de 2023, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Intelectual, a las 15:16:36 horas del 1 de febrero de 2023, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2023 09:45 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2023 10:17 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2023 10:15 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/08/2023 01:50 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/08/2023 01:47 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33